



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de septiembre de 2018

Proceso: 27-IP-2017

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (SENAPI)

Expediente interno del Consultante: IF-94/2016

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Medidas en Frontera

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio CAR/SNP/DGE/DAJ N 0027/2017 de 24 de enero del 2017, recibido vía courier el 30 del mismo mes y año, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 246 Literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno IF-94/2016; y,

El Auto de 06 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: PUMA SE

Demandado: ESTEBAN VILLCA VIZA

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar la presunta infracción de los productos marca PUMA del señor Esteban Vilca Viza, los cuales supuestamente infringen los derechos adquiridos por PUMA SE respecto de su marca PUMA.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 246 Literales c) y d), 247, 250, 252, 253 y 254 de la Decisión 486¹ de la

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“Artículo 246.- *Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:*
(...)

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.”

“Artículo 247.- *Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.*

La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.”

“Artículo 250.- *El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.*

Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro”.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.”

“Artículo 252.- *Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante. En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.”*

“Artículo 253.- *Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.”*

“Artículo 254.- *Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o*

Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

De oficio se interpretarán los Artículos 255 y 256 de la Decisión 486² de la Comisión de la Comunidad Andina, para observar lo referente a las medidas en frontera.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. Las medidas cautelares.
3. Las medidas en frontera. Su procedimiento.
4. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera.
5. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contra cautela) requeridas al presunto infractor (denunciado).
6. Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar**
 - 1.1. PUMA SE interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Esteban Villca Viza sobre la base de sus marcas registradas; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 154.- *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por*

confirmar la suspensión”.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

“Artículo 255.- *Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.*

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.”

“Artículo 256.- *Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.”*

el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

1.2. La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:³

- a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
- b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:
 - **Facultad positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
 - **Facultad negativa (*ius prohibendi*):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:
 - (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.
 - (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.

Acción por infracción de derechos

1.4. La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes:

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

- a) **Sujetos activos**, personas que pueden interponer la acción:
- (i) **El titular del derecho protegido:** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (ii) **El Estado:** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos**, personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

1.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

- **Supuesto I:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
- **Supuesto II:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
- **Supuesto III:** Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

	Sujeto activo	Sujeto pasivo	Resumen del supuesto
Supuesto I	Es titular de una marca que distingue productos.	Usa la marca directamente sobre productos.	Marca protegida para productos aplicada sobre productos.
Supuesto II	Es titular de una marca que distingue servicios.	Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.	Marca protegida para servicios aplicada sobre productos.

Supuesto III	Es titular de una marca que distingue productos o servicios.	Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.	Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.
---------------------	--	--	---

- 1.6. Por otro lado, si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación.
- 1.7. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.⁴
- 1.8. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁵. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

⁵ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado⁶.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

1.9. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.⁷

1.10. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.⁸

1.11. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa

⁶ Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008).

⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

comunitaria”.⁹

- 1.12. A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015¹⁰, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.
- 1.13. En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
- 1.14. Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:¹¹
- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo.
 - b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
 - c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente,

⁹ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

¹⁰ En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente:

“(…) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa. (…)”.

¹¹ Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho & Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia.

- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consume cuando se realiza el último de estos actos.

1.15. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja¹².

1.16. En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- *Infracción instantánea:* El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- *Infracción continuada:* El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- *Infracción permanente:* El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- *Infracción compleja:* El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

1.17. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

1.18. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.

2. Las medidas cautelares

2.1. Es natural que un proceso de acción por infracción de derechos marcarios

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 del 9 de marzo de 2017.

tome su tiempo de investigación y análisis con la finalidad de determinar la comisión o no de la presunta infracción. La demora en la emisión del pronunciamiento final puede provocar daños irreparables para el titular de la marca. El ordenamiento jurídico andino prevé las medidas cautelares con el objeto de evitar tales daños.

- 2.2. En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado.
- 2.3. En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente.
- 2.4. Los Artículos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el marco de los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, y se señala que estas medidas pueden ser solicitadas antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Las medidas cautelares tienen como objeto lo siguiente:¹³

- Impedir la comisión de la infracción.
 - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
 - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
 - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
- 2.5. El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.
 - 2.6. Cabe precisar que siempre debe existir un procedimiento de infracción,

¹³ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.9.

independientemente del momento en que se inicie, dado que las medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no una infracción.

2.7. Las medidas cautelares se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.

- **De parte.-** Conforme a lo señalado en el Artículo 245 de la Decisión 486, quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas.
- **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).-** Conforme a lo señalado en el Artículo 246 de la Decisión 486, si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas cautelares.

2.8. Los Artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares¹⁴:

- a) **Objeto.** Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
- b) **Sujetos activos:** La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.
- c) **La existencia de un derecho infringido.** Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.
- d) **Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia.** Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino

¹⁴ Proceso 152-IP-2011, de fecha 18 de abril del 2012, caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES.

porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

- e) **Garantía o caución.** La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.
- f) **Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.** El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

2.9. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del Artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio.

2.10. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (Artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa.

2.11. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden los siguientes supuestos:

- a) **Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe

surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.

- b) **Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.** Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del Artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

2.12. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.

3. Las medidas en frontera

3.1. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y aportando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción¹⁵.

¹⁵ Procesos 591-IP-2015, 263-IP-2015, 274-IP-205, 15-IP-2015.

- 3.2. Las medidas de frontera son medidas que buscan prevenir los efectos nocivos de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en **las zonas aduaneras**, procurando evitar que los bienes infractores se diluyan en los mercados nacionales, al retenerlos desde el momento de la operación aduanera.
- 3.3. Son medidas de naturaleza precautelativa, que garantizan la permanencia de las mercancías para el momento de ejecutar la decisión que finalmente se adopte.
- 3.4. Las medidas en frontera se pueden efectuar a solicitud de parte o de oficio.
 - **De parte.-** El titular del derecho podrá presentar una demanda o solicitud administrativa (según corresponda en cada país miembro) ante las autoridades competentes para impedir la realización de la operación aduanera porque versa sobre mercancías que vulnerarían derechos de propiedad industrial y, precautelativamente, se ordene a la Aduana suspenderla.
 - **De oficio (solo si la legislación nacional del país miembro lo permite).-** La autoridad administrativa de Aduana podrá decretar la suspensión de la importación ante la sospecha grave de que se esté vulnerando un derecho de propiedad intelectual.
- 3.5. Si la autoridad competente no resuelve el fondo de la controversia, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del término concedido por la autoridad, puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, si por otra parte se cumplen los requisitos propios de ella.
- 3.6. A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado no taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera que se puede dictar es la suspensión de la respectiva operación aduanera.
- 3.7. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes:
 - a) **Objeto.** Permitir la intervención de la autoridad aduanera de oficio o a petición de parte para evitar efectos perjudiciales (*naturaleza precautelativa*) que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, cuando la mercancía no ha sido puesta en circulación en el país de importación o, en ciertos casos, incluso cuando se encuentre todavía en el país de exportación. Por lo tanto, se busca precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido.

- b) **Legitimación activa.** Está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un derecho de marca cuyo registro se encuentre en el territorio del País Miembro en que sean requeridas tales medidas, esgrimiendo motivos justificados que busquen precautelar sus derechos. En su defecto la medida puede ser adoptada de oficio; es decir, por la autoridad aduanera competente de acuerdo a la legislación interna de cada país miembro y solo cuando la legislación nacional lo permita.
- c) **Legitimación pasiva.** En el evento de que la autoridad ordene suspender la respectiva operación aduanera se notificará al importador o exportador quien será el llamado a defenderse.
- d) **Vigencia.** Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes o de manera conjunta a la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez días hábiles sin que se dé inicio a tal acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión aduanera.
- e) **Bienes sobre los que recae la medida en frontera.** Son los productos que conforman la mercadería, incluido su embalaje, que presuntamente infringe un derecho de marca, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida.

3.8. El Artículo 250 de la Decisión 486 es claro en indicar que para que proceda la solicitud de medidas en frontera y la orden que dicte la autoridad competente se observará los derechos y garantías legales y constitucionales previstos en las normas nacionales de los países miembros. Por tanto, la normativa comunitaria no consagra estos aspectos de las medidas en frontera, y sobre la base del principio de complemento indispensable, tales aspectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional.

Del Procedimiento

3.9. La petición debe ser formulada ante la autoridad nacional competente por parte del titular de la marca y de acuerdo con el Artículo 250 de la Decisión 486, el solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada y suficiente de los productos que se intentan importar o exportar para que estos a su vez puedan ser identificados.

3.10. La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la

normativa interna de cada País Miembro, la primera es que la medida en frontera sea adoptada de oficio por la autoridad competente y la segunda por solicitud de un interesado.

- 3.11. Conforme al Artículo 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancías retenidas, con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente, el titular es quien mejor conoce su producto y puede a su vez guiar a la autoridad para la verificación de la autenticidad o no del mismo. La autoridad deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la información que sea confidencial.
- 3.12. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, ordenada la medida de suspensión, se procederá a notificar al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa, incorporando el nombre, dirección, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión.
- 3.13. Es en este momento procesal cuando el importador o exportador conoce de la medida interpuesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la importación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores.
- 3.14. El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar o confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Artículo 254.
- 3.15. Finalmente, y conforme lo dispone el Artículo 255 de la Decisión 486 culminado el proceso de infracción, en caso de determinarse su cometimiento, los productos con marcas falsificadas incautadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o en casos en que exista autorización expresa del titular de la marca. Asimismo, la autoridad podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por otro lado el derecho para impugnar la decisión por parte del importador o exportador.
- 3.16. Se debe tener en cuenta que la medida en frontera puede ser levantada, y por tanto puede autorizarse continuar con el trámite de la importación, conforme lo dispone el Artículo 253 se pueden dar en dos casos:
 - a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción.
 - b) Si la autoridad nacional competente no hubiere prolongado la suspensión.

- c) Cuando se determinará que la mercadería no infringe un derecho de marca.

3.17. Finalmente, el Artículo 256, excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancías y que cumplan con los siguientes requisitos, que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas.

4. Similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera

- 4.1. A continuación, se exponen las similitudes y diferencias entre las medidas cautelares y las medidas en frontera:

	Medidas cautelares	Medidas en fronteras
Oportunidad	Antes, durante o después del inicio de la acción por infracción.	Antes del inicio de la acción por infracción.
Objeto	Impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.	Prohibir el despacho de mercancía presuntamente infractora para impedir su ingreso a los circuitos comerciales.
Autoridad competente	Autoridad nacional competente para resolver acciones por infracción.	Autoridad nacional encargada del control de las operaciones aduaneras.
Finalidad	Suspender la comercialización de productos que pudieran infringir los derechos sobre el registro de una marca.	Suspender la importación o exportación que infringirían los derechos sobre el registro de una marca.
Tipos	Listado no taxativo en la Decisión 486.	Únicamente suspensión de la operación aduanera.

- 4.2. Además de las diferencias señaladas en el cuadro, en el caso específico de la medida cautelar de suspensión de la importación o exportación (Literal c) del Artículo 246), estas incluyen a los materiales impresos o de publicidad y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, mientras que en la medida en frontera solo se suspende la importación o exportación de la mercadería (productos).

- 4.3. Como se puede observar, tanto las medidas cautelares como las medidas en frontera son de naturaleza temporal, previas a determinar la comisión o no de una infracción, y buscan proteger los derechos de propiedad industrial, con ciertas particularidades que las diferencian como se puede evidenciar en el cuadro precedente.

5. Las garantías en las medidas cautelares y en las medidas en frontera. Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante). Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado)

Las garantías en las medidas cautelares

- 5.1. El Artículo 247 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente puede requerir una garantía (caución o contracautela) antes de ordenar las medidas antes mencionadas.
- 5.2. De lo anterior se desprende que la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para solicitar garantías a quien pide que se dicten las medidas cautelares, de así considerarlo, por lo tanto, no es obligatorio.
- 5.3. Esta garantía, también conocida como caución, busca resarcir los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de la medida cautelar.

Las garantías en las medidas en frontera

- 5.4. La Decisión 486 no desarrolla el tema de garantías para las medidas en frontera por lo que la autoridad nacional competente debe remitirse a las normas internas del país miembro, de conformidad con el principio de complemento indispensable dispuesto por el Artículo 276 de la Decisión 486¹⁶.
- 5.5. Sin embargo, en el supuesto de que la legislación interna de los países miembros no regule el tema de las garantías para las medidas en frontera, las autoridades podrán aplicar supletoriamente lo señalado por la normativa comunitaria andina para las medidas cautelares, atendiendo a que tanto las medidas cautelares como las medidas de frontera buscan proteger los derechos de propiedad industrial.

Las garantías (caución) requeridas al titular de la marca (denunciante)

Medidas cautelares

- 5.6. La normativa andina precisa que la autoridad antes de ordenar la medida cautelar podrá requerir al titular de la marca (denunciante) una garantía (caución) suficiente.
- 5.7. La caución es la garantía por excelencia y la debe dar quien solicita una

¹⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”

medida cautelar para cubrir los daños que se podrían ocasionar en el denunciado (supuesto infractor) si es que la autoridad no le da la razón al denunciante (titular del registro de marca) respecto de la comisión del acto infractor.

Medidas en frontera

- 5.8. En el supuesto que dicha medida se efectúa a solicitud de parte, la autoridad competente que conoce la demanda o solicitud, podrá requerir al solicitante (el titular de la marca) la constitución de una fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario.

Las garantías (contracautela) requeridas al presunto infractor (denunciado)

Medidas cautelares

- 5.9. El Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486 prevé que se podrá ordenar como medida cautelar la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente.
- 5.10. La garantía a que se refiere el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión es la que presenta el denunciado (o demandado) con el objeto de levantar la medida cautelar concedida a favor del denunciante (o demandante).
- 5.11. Así, por ejemplo, si la autoridad nacional competente otorgó a favor del denunciante (o demandante) la medida cautelar prevista en el Literal e) del Artículo 246 (el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado), luego el demandado o denunciado puede solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida cautelar, que en el ejemplo sería operar su establecimiento comercial, para efecto de lo cual tendrá que ofrecer la garantía mencionada en el Literal d) del Artículo 246.
- 5.12. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca “X”). “A” observa que en la ciudad de Quito hay un establecimiento vendiendo bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional competente, como medida cautelar, el cierre temporal de dicho establecimiento. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida cautelar solicitada por “A”.

“B”, titular del mencionado establecimiento, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida cautelar concedida a favor de “A”, alegando que las bicicletas provienen de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de

Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar; es decir, permitir a “B” seguir operando su establecimiento comercial.

Medidas en frontera

- 5.13. El presunto infractor podrá ofrecer una garantía con la finalidad de continuar con el trámite de la operación aduanera, a efectos de que la autoridad correspondiente cuente con la certeza de que en caso los bienes sujetos a la operación aduanera resultasen infringir derechos de propiedad industrial, se cuente con una garantía que cubra los eventuales daños y perjuicios al titular del derecho de marcas.
- 5.14. Aplicando supletoriamente lo establecido en el Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, el importador denunciado o demandado puede constituir una garantía suficiente con el objeto de permitir que la autoridad aduanera permita la continuación del trámite de la operación aduanera.
- 5.15. Así, en el caso que la autoridad nacional competente haya suspendido la operación aduanera por virtud de una medida en frontera solicitada por el titular de un registro de marca, el importador podrá solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida en frontera; es decir, que continúe la operación aduanera, caso en el cual este importador deberá constituir una garantía suficiente en aplicación supletoria del Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486.
- 5.16. Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:

“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca “X”). “A” toma conocimiento de la importación de bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional competente, como medida en frontera, la suspensión de la operación de importación. Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida en frontera solicitada por “A”.

“B”, importador de las bicicletas marca “X”, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida en frontera concedida a favor de “A”, alegando que se trata de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida en frontera; es decir, permitir a “B” continuar

con el trámite de la importación.

- 5.17. Un ejemplo de garantía constituida por el importador, la encontramos en el Artículo 53 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC, en la Parte III Sección IV (Anexo 1C):

**“Artículo 53.-
Fianza o garantía equivalente**

1. *Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.*

2. **Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.”**

(Subrayado y negrita agregado)

6. Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante

Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 6.1. **¿En un trámite de solicitud de aplicación de medidas cautelares o medidas de frontera (suspensión de la operación aduanera) que es previo a la interposición de una acción, es obligatorio requerir al solicitante de la medida la otorgación de una caución o garantía**

conforme lo dispone el art. 24 de la Decisión 486?

En relación con la pregunta formulada sobre si es obligatorio requerir al solicitante de la medida en frontera la otorgación de una caución o garantía se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 6.2. **¿Cuál sería la finalidad que persigue una caución o garantía suficiente en un trámite de solicitud de medidas en frontera o trámite de solicitud de aplicación de medidas cautelares, como trámite previo y anterior a la interposición de una acción de infracción?**

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 6.3. **¿El monto o porcentaje de la caución que debe otorgar el solicitante de la medida de frontera o medida cautelar será fijada de manera discrecional por la autoridad competente? O ¿Cuáles son los parámetros o criterios para determinar el monto o porcentaje de caución o garantía suficiente?**

Para las presentes preguntas se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

Cabe agregar que, la norma comunitaria no ha establecido método o criterio aplicable para el cálculo de las cauciones o garantías, consecuentemente, sobre el tema se deberá estar a lo que dispuesto en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros.

- 6.4. **¿El monto de la caución a otorgarse podrá ser diferenciada cuando se traten de bienes perecederos?**

Conforme a la respuesta a la pregunta anterior, en caso de estar permitido por la legislación interna, para establecer los parámetros o criterios de fijación o establecimiento del monto o porcentaje de la caución sea en relación con bienes perecederos o no, se deberá estar a lo dispuesto sobre la materia en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros.

- 6.5. **¿Qué puede constituir caución o garantía suficiente? ¿Cuáles deberían ser los títulos valores a ser solicitados y que constituye caución o garantía suficiente?**

La respuesta se encuentra desarrollada en el Tema 5 del apartado E de la presente interpretación.

- 6.6. **¿De conformidad al art. 246 inc. d de la Decisión 486 de la CAN corresponde que el denunciado o importador dentro de una solicitud de medidas en frontera o solicitud de medidas cautelares, constituya garantía suficiente? o ¿esta carga conforme lo dispone el art. 247 de la Decisión 486 le corresponde necesariamente al que interpone la demanda de infracción?**

Conforme a los analizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, la garantía puede ser solicitada tanto al importador (presunto infractor) como al solicitante (titular de una marca).

- 6.7. **¿Cuál es la finalidad que persigue la medida cautelar del inc. d del Art. 246 de la Decisión 486 de la CAN y en qué circunstancias procede?**

En virtud de que el consultante no señala el Artículo al que corresponde el Literal d) de la Decisión 486; este Tribunal entiende que se refiere al Literal d) del Artículo 246 de la Decisión 486, por tanto, la finalidad que persigue la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable; esto es, busca asegurar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del registro de marca como consecuencia de la comisión de la infracción.

- 6.8. **¿Cuándo se ordene al importador o presunto infractor la constitución de una garantía suficiente como medida cautelar conforme lo dispone el art. 246 inc. d. de la Decisión 486 de la CAN, y este no pueda constituirla o no lo hace, que procedería?**

En relación con esta pregunta se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 6.9. **¿Cuál es la diferencia que existe entre las medidas en frontera establecidas en el art. 250 de la Decisión 486 de la CAN, con la medida cautelar de suspensión de la importación de productos establecidos en el art. 246 inc. d. de la Decisión 486 de la CAN?**

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 4 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 6.10. **La garantía suficiente establecida en el art. 246 inc. d. de la Decisión 486 de la CAN, que constituye el presunto infractor, puede ser utilizada para cubrir la indemnización de daños y perjuicios establecidos en el art. 243 de la Decisión 486, en el caso de que se determine que la mercadería es declarada infractora? O la garantía suficiente establecida en el art. 246 inc. d. de la Decisión 486 de la CAN?**

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno **IF-94/2016**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria (a.i.).

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Karla Margot Rodríguez Noblejas
SECRETARIA (a.i.)

Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.